

Ár 2010, fimmtudaginn 23. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Fyrir var tekið:

**Mál nr. 12/2009:**  
**Sigurjónsson & Thor ehf. f. h.**  
**Aventis Pharma, Frakklandi**  
**gegn**  
**G.H. Sigurgeirssyni f.h.**  
**JOHNSON & JOHNSON,**  
**Bandaríkjunum**  
**vegna**  
**úrskurðar Einkaleyfastofunnar**  
**frá 7. júlí 2009 um að hafna**  
**andmælum gegn skráningu nr.**  
**985/2008 IMOGAZE**  
**(orðmerki).**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með bréfi, dags. 1. september 2009, skaut umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar úrskurði Einkaleyfastofu (ELS), nr. 13/2009 frá 7. júlí 2009, um að hafna andmælum gegn skráningu merkisins IMOGAZE (orðmerki), sbr. skráning nr. 985/2008. Þar var þess krafist að ákvörðun ELS yrði hrundið og skráningin felld úr gildi.

*Málavextir:*

I.

Umboðsmaður varnaraðila sótti um skráningu vörumerkisins IMOGAZE með umsókn nr. 2846/2008, dags. 12. ágúst 2008. Merkið óskaðist skráð fyrir lausasölulýf fyrir meltingarveg í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum 15. september 2008, sbr. skráning nr. 985/2008.

Með bréfi, dags. 13. nóvember 2008, andmælti umboðsmaður áfrýjanda skráningunni. Andmælin voru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.) við merki áfrýjanda IMOVANE (orðmerki), sbr. skráning nr. 833/1999 fyrir lyfjablöndur í flokki 5. Í bréfi til ELS, dags. 11. desember 2008, kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja heildarmynd hinna umdeildu merkja þá sömu. Vísaði hann til athugasemda með 4. gr. vml. og benti á að sú heildarmynd sem

sæti eftir í huga neytenda þegar þeir sæju merkið IMOGAZE ylli því að þeir tengdu það við merki áfrýjanda IMOVANE. Umboðsmaður áfrýjanda taldi sjónlíkingu vera með merkjunum, byrjun þeirra væri eins og röð sérhljóða sú sama, merkin enduðu á sama bókstaf og bókstafir þeirra væru jafn margir. Hann taldi jafnframt að vörulíking væri ótvírætt fyrir hendi þar sem merkjunum væri ætlað að auðkenna sömu vörur.

Umboðsmaður varnaraðila vísaði til þess í bréfi sínu til ELS, dags. 16. janúar 2009, að hann teldi ekki hættu á ruglingi með merkjunum. Hann benti á að umbjóðandi sinn ætti skráð merkið IMODIUM fyrir sama lyf og sótt er um skráningu fyrir vörumerkið IMOGAZE. Það eina sem merkin IMOGAZE og IMOVANE ættu sameiginlegt væru fyrstu þrjár stafirnir IMO og taldi hann greinilegan mun á þeim bæði í sjón og í framburði. Þá nefndi hann að seinnihluti orðmerkisins IMOGAZE vísaði til þess að „gas“ væri oft tengt við óþægindi í meltingarvegi. Hann benti auk þess á að merki umbjóðanda síns væri lausasölulyf vegna óþæginda í meltingarvegi en merki áfrýjanda væri velþekkt lyfseðilskylt svefnlyf.

Málavöxtum er að öðru leyti lýst í hinni kærðu ákvörðun ELS.

## II.

Í niðurstöðu ELS var vísað til þess að skv. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. væri óheimilt að skrá merki ef villast mætti á því og merki sem hefði verið skráð hér eða notað hér þegar umsókn um skráningu væri lögð inn og væri enn notað hér. Við mat á ruglingshættu væri m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking væri með merkjum og það sem úrslitum réði væri hvort heildarmynd merkja væri svo lík að ruglingi gæti valdið. Framangreinda þætti bæri að meta saman út frá sjónarhóli hins almenna neytanda sem hefði yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá sagði orðrétt:

Um er að ræða annars vegar orðmerkið IMOGAZE og hins vegar orðmerkið IMOVANE. Merkin innihalda bæði sjö bókstafi og sömu sérhljóðana, I-O-A-E. Sameiginlegt með merkjunum er upphafið IMO og bókstafirnir A og E, en það sem skilur merkin að er annars vegar G og Z í merki umsækjanda og hins vegar V og N í merki andmælanda. Hægt er að skipta orðunum upp í tvo orðhluta, annars vegar IMO og GAZE og hins vegar IMO og VANE. Orðhlutarnir –GAZE og -VANE eru ólíkir í sjón og heyrn. Það er mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir að í íslensku máli sé áherslan jafnan á fyrri hluta orðasambands sé síðari hluti merkjanna það ólíkur bæði í sjón og framburði, að þegar merkin eru virt í heild sinni sé lítil sjón- og hljóðlíking með merkjunum.

Þá sagði í niðurstöðu ELS að ein grundvallarforsenda þess að hætta gæti verið á ruglingi með merkjum væri sú að vörulíking væri fyrir hendi, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml., Við mat á því hvort vörulíking væri til staðar þyrfti m.a. að skoða hvort vörurnar væru svipaðs eðlis, hver notkun þeirra væri, hvort markhópurinn væri sá sami og hvort þær væru í samkeppni hvor við aðra eða hvort þær gætu staðið hvor annarri til fyllingar.

Þá sagði orðrétt:

Merki umsækjanda, IMOGAZE, er skráð fyrir lausasölulyf fyrir meltingarveg í flokki 5. Merki andmælanda, IMOVANE, er skráð fyrir lyfjablöndur einnig í flokki 5. Fyrir liggja upplýsingar um það hvers konar lyf merkið IMOVANE auðkennir en um er að ræða lyfseðilskytt svefnlyf sem meðhöndlað er af sérfræðingum en lyf auðkennd IMOGAZE eru lausasölulyf fyrir meltingarveg. IMOGAZE og IMOVANE er því ætluð til ólíkra nota, þ.e. annars vegar vegna meltingartruflana og hins vegar vegna svefntruflana. Er það mat Einkaleyfastofunnar að lítil vörulíking sé með merkjunum, þrátt fyrir að merkið IMOVANE sé skráð fyrir lyfjablöndur í heild sinni.

Það var mat ELS að afar lítil sjón- og hljóðlíking væri með merkjunum, sérstaklega þar sem hinir sérkennandi orðhlutar þeirra -GAZE og -VANE væru ólíkir en stofnunin taldi sams konar upphaf merkjanna ekki hafa áhrif á það mat. Niðurstaða ELS var sú að heildarmynd merkjanna væri ekki það lík að hætta á ruglingi skapaðist og hafnaði stofnunin því kröfu um ógildingu á skráningu merkisins.

### III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 1. september 2009, þar sem hann krafðist þess að úrskurði ELS í máli nr. 13/2009 frá 7. júlí 2009 yrði hrundið og skráning nr. 985/2008 IMOGAZE felld úr gildi. Í greinargerð hans, dags. 7. desember 2009, var vísað til þess að vörulíking væri með merkjunum og bent á samspil merkjalíkingar og vörulíkingar, þ.e. að vörulíking yki hættu á merkjalíkingu og öfugt. Þá vísaði hann til þess að úrskurður ELS byggðist á ólögum sjónarmiðum og að ELS hefði átt að byggja á vörulista skráningar áfrýjanda en ekki á notkun hans á merkinu. Benti hann á að áfrýjandi hefði hvorki takmarkað skráningu merkisins IMOVANE við ákveðnar tegundir í vörulista né upplýst um notkun merkisins. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði í dóm dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins), fræðirit og nýlegan úrskurð áfrýjunarnefndar í máli nr.7/2008 um merkin BENEFIX og BENEFIX og ítrekaði að lokum kröfu sína að úrskurði ELS yrði hrundið og skráning merkisins IMOGAZE felld úr gildi.

Í greinargerð varnaraðila, dags. 23. desember 2009, endurtók umboðsmaður varnaraðila rök sín sem fram komu í greinargerð hans til ELS. Hann taldi merkin BENEFIVE og BENEFIX og CARMON og CARMEN sem umboðsmaður áfrýjanda vísaði til í greinargerð sinni vera líkari en umdeild merki í þessu máli. Máli sínu til frekari stuðnings vísaði umboðsmaðurinn til niðurstaðna í ýmsum andmælum hjá ELS, dóms Hæstaréttar í máli nr. 228/2001 og niðurstöðu evrópsku skráningarskrifstofunnar sem staðfest hefði verið af fyrsta dómstigi EB-dómstólsins um að ekki væri ruglingshætta milli merkjanna FAMOXIN og LAMOXIN í flokki 5.

Í viðbótargreinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 7. apríl 2010, ítrekaði hann að andmæli hans byggðust á hættu á ruglingi við vörumerkið IMOVANE skráð fyrir lyfjablöndur í flokki 5 og næði vörulistinn yfir öll lyf, þ.m.t. þau lyf sem vörulisti varnaraðila tæki til. Ítrekaði hann að hann teldi úrskurð ELS byggjast á ólögnum sjónarmiðum og vísaði til þess að skráning vörumerkis veitti þá vernd sem vöru- og/eða þjónustulisti hennar tilgreindi, sbr. 4. gr. vml. Vísaði hann til dóms Hæstaréttar í máli nr. 268/2002. Umboðsmaðurinn kvaðst ósammála mati ELS á merkjalíkingu og tók fram að hann teldi að jafnvel þótt merkin auðkenndu ólík lyf þá væru þau það lík að hætta á ruglingi skapaðist. Það væri oft fyrsta atkvæði orða sem skipti máli við mat á ruglingshættu því það væri það sem hinn almenni neytandi myndi helst eftir. Vísaði hann að lokum til þess að upphaf orðanna væri ekki það eina sem sameinaði merkin heldur væri röð sérhljóða einnig sú sama. Hann benti á að vörumerkið IMODIUM hefði aðra sérhljóðaröð og töluvert ólíkari seinni hluta en IMOVANE og IMOGAZE.

Í viðbótargreinargerð umboðsmanns varnaraðila, dags. 27. apríl 2010, ítrekaði hann að andmælum áfrýjanda væri vísað á bug og vísaði í greinargerð sína, dags. 23. desember 2009, um rökstuðning fyrir því að merki umbjóðanda síns væri skráningarhæft.

*Niðurstaða:*

#### IV.

Deilt er um hvort vörumerkjaskráning varnaraðila nr. 985/2008 IMOGAZE (orðmerki), fyrir lausasölulyf fyrir meltingarveg í flokki 5, brjóti gegn vörumerkjarétti áfrýjanda vegna eldri skráningar orðmerkis hans IMOVANE (orðmerki) sem skráð er

fyrir lyfjablöndur í flokki 5, sbr. skráningu nr. 1389/1998, með vísan til 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum ólíkra framleiðenda eða telji vörur eða þjónustu ólíkra aðila hafa sama viðskiptalega uppruna vegna líkingar merkja.

Við mat á því hvort villast megi á merkjum verður að líta til tveggja þátta, það er annars vegar hvort merkin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu (vörulíking) og hins vegar hvort merkin séu svo lík að hætta sé á ruglingi (merkjalíking), sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður ætíð að skoða í samhengi. Það sem síðan ræður úrslitum við mat á því hvort villast megi á merkjum eru þau heildaráhrif sem merkin skilja eftir sig í huga neytandans. Við matið er litið til þess hvort merkin séu lík í útliti (sjónlíking), hljómi á líkan hátt (hljóðlíking) og þá hefur merking orða einnig þýðingu við matið.

Þegar meta skal hvort vörulíking er fyrir hendi verður m.a. að hafa í huga hvort um svipaðar vörur er að ræða, hvort markhópurinn sé sá sami og hvort vörurnar séu samkeppnisvörur. Ekki er unnt að gefa sér það fyrirfram að vörulíking sé til staðar þó að vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice-samningsins frá 1957, sbr. 16. gr. vml. og 22. gr. rgj. nr. 310/1997, þó svo að oftast sé það raunin.

Vörulíking er með merkjum málsaðila, þar sem bæði einkenna lyf í flokki 5. Skráning merkis áfrýjanda er þó mun víðtækari þar sem hún tekur ótilgreint til allra lyfjablandna, hvort sem um er að ræða lyfseðilsskyld eða lausasölulyf. Lausasölulyf fyrir meltingarveg telst vera lyfjablanda í þeim skilningi.

Orðmerkin IMOGAZE og IMOVANE eru tilbúin og merkingarlaus sjö bókstafa orð, með sama atkvæðafjölda. Fyrstu þrjú stafirnir eru þeir sömu sem og fimmti og sjöundi. Sérhljóðarnir eru þeir sömu og í sömu röð í báðum orðmerkjunum. Nokkur sjónlíking og hljóðlíking er því með orðunum vegna sameiginlegra bókstafa í sömu röð. Þá er í íslensku máli áhersla að jafnaði á fyrsta atkvæði orða og telst því fyrsta atkvæðið yfirleitt vera sterkari hlutinn við mat á heildarmynd merkja. Hins vegar

verður að líta til þess hér að IMO- er algengt forskeyti fyrir lyf, sem sjá má m.a. á fjölda skráðra orðmerkja með því forskeyti fyrir lyf hjá skráningarskrifstofu Evrópuvörumerkja (OHIM) og hjá Alþjóðahugverkastofnuninni WIPO. Forskeytið IMO- er því veikari hluti merkjanna þrátt fyrir íslenskar framburðarreglur og seinni hluti umdeilda orðmerkja sterkari hluti þeirra. Orðhlutarnir –GAZE og –VANE eru ólíkir í sjón, heyrn og að merkingu og dregur það úr merkjalíkingu. Í ljósi þessa er heildarmynd þeirra ekki talin svo lík að hætta sé á að markhópur þeirrar vöru sem vörumerkjunum er ætlað að auðkenna, villist á þeim eða viðskiptalegum uppruna þeirra.

Niðurstaða nefndarinnar er að þrátt fyrir að um vörulíkingu sé að ræða milli umræddra merkja sé merkjalíking þeirra ekki slík að villast megi á þeim í skilningi 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Því verður ekki fallist á að hnekkja beri niðurstöðu Einkaleyfastofunnar um að skráning vörumerkis varnaraðila IMOGAZE skuli halda gildi sínu.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnt og Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofu, dags. 7. júlí 2009, um að skráning merkisins IMOGAZE (orðmerki), sbr. skráning nr. 985/2008, skuli halda gildi sínu, er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Margrét Sigurðardóttir

Rétt endurrit staðfestir